



I Polski Kongres Prawa Konkurencji

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE

Anna Tischner



I Polski Kongres Prawa Konkurencji

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE

Anna Tischner

Anna Tischner*

**Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście
rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej
z uwzględnieniem prawa UE¹**

Spis treści

I. Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. po ponad 20 latach obowiązywania ustawy – zmiany w otoczeniu prawnym

1. Relacje zewnętrzne zakazu z art. 13 u.z.n.k. z innymi podstawami ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej

2. Relacje wewnętrzne w prawie uczciwości konkurencji

II. Konstrukcja zakazu nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. (wybrane zagadnienia)

1. Postać produktu

2. Niewolnicze (?) naśladownictwo

3. Rynkowa swoistość (tożsamość) produktu

4. Wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu

5. Zakaz wytwarzania czy zakaz wprowadzania do obrotu ?

III. Wnioski

I. Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. po ponad 20 latach obowiązywania ustawy – zmiany w otoczeniu prawnym

Regulacja zakazu nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k.², jako jedna z kilku w całej ustawie, przez ponad 20 lat obowiązywania u.z.n.k. oparła się czynnikowi czasu i tendencjom do wprowadzania modyfikacji i udokonaleń, co świadczy o zasadniczo trafnym ujęciu tego deliktu. Istotna zmiana otoczenia prawnego w tym okresie, zarówno w prawie polskim, jak i w prawie UE, w szczególności rozbudowa regulacji chroniących postaci

* Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

¹ Tezy zaprezentowane w referacie szczegółowo omawiam w monografii „Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych w prawie własności intelektualnej” [w druku].

produktu oraz przepisów stanowiących zrab europejskiego prawa uczciwości konkurencji, zachęcają do krytycznego przeglądu elementów konstrukcyjnych tego deliktu. Naturalnym, po ponad dwóch dziesięcioleciach obowiązywania u.z.n.k. z 1993 r., jest pytanie o znaczenie zmian w otoczeniu prawnym regulacji zwalczania nieuczciwego naśladownictwa dla zakresu przedmiotowego jej stosowania.

W u.z.n.k. z 1926 r.³ nie było szczególnego zakazu nieuczciwego naśladownictwa. Artykuł 1 tej ustawy zakazywał jednak czynności zdolnych do wywołania u osób, którym przedsiębiorca ofiarowuje swoje wytwory, towary, mylnego mniemania, że pochodzą one od przedsiębiorcy pierwszego. A. Kraus i F. Zoll dopuszczali możliwość ochrony na tej podstawie postaci towaru lub opakowania (użytej charakterystycznej kombinacji kolorów, linii, wyglądu i innych szczegółów, nazywanej przez nich zbiorczo dekoracją towaru), pod warunkiem, „że te zewnętrzne oznaczenia towaru są do tego stopnia charakterystyczne, że publiczność może uważać je za środek indywidualizujący dany wytwór pod względem pochodzenia”⁴. Możliwość wywołania błędu publiczności co do pochodzenia towaru stanowiła więc warunek odpowiedzialności za ten czyn nieuczciwej konkurencji⁵.

Ustawodawca zdecydował się na samodzielną regulację deliktu nieuczciwego naśladownictwa w u.z.n.k. z 1993 r. z pełną świadomością stanu rozwoju polskiej gospodarki i jej potrzeb oraz braku jednolitości ujęcia zakazu naśladownictwa w krajowych systemach prawnych innych państw Europy i świata⁶. W chwili uchwalania ustawy z 1993 r. jedyny wiążący standard międzynarodowy w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji przewidywała Konwencja paryska, wskazując przykładowo w art. 10 bis ust. 3 pkt 1 na konieczność zakazania działań mogących spowodować pomyłkę co do przedsiębiorstwa, produktów albo działalności przemysłowe lub handlowej konkurenta⁷. Polski model

³

⁴ Zob. A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929, s. 78 i 79, traktując cechy zdolne do wskazywania publiczności na pochodzenie towaru z pewnego przedsiębiorstwa jako przedmiot przysługującego przedsiębiorcy wyłącznego prawa używania, które stanowiło oś konstrukcyjną tej ustawy. Autorzy jednocześnie podkreślali, że nowość lub oryginalność tych wszystkich znamion wskazujących na pochodzenie towaru nie jest wymagana (zob. ibidem, s. 79, przyp. 2).

⁵ M. Poźniak-Niedzielska, komentując przepisy u.z.n.k. z 1926 r. w kontekście naśladownictwa produktów, wskazała, że wystarczy, aby „takie działanie powodowało obiektywne niebezpieczeństwo wywołania pomyłki wśród odbiorców co do tożsamości produktu lub jego właściwości” (podkreśl. moje). Zob. M. Poźniak-Niedzielska, Naśladownictwo produktów jako akt nieuczciwej konkurencji, PPH 1992, nr 1, s. 9. Autorka, zgłaszając w tym artykule postulat w zakresie pożądanego brzmienia nowej regulacji tego czynu nieuczciwej konkurencji, postulowała wprowadzenie przesłanki groźby wprowadzenia w błąd odbiorcy co do tożsamości producenta lub produktu (podkreśl. moje). Zob. poniżej uwagi krytyczne na temat takiego ujęcia przesłanki.

⁶ Motywy przyjęcia tej regulacji w pierwszym komentarzu do u.z.n.k. pod red. J. Szwajgi przedstawili M. Poźniak-Niedzielska i S. Sołtysiński. Zob. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa 1994, s. 116 i 117.

⁷ Por. G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property, Geneva 1968, s. 145. Autor wskazuje, że konfuzja może być przykładowo rezultatem zastosowanej formy opakowania. W konwencji paryskiej pasożytnictwo nie zostało wymienione jako przykładowy czyn

zwalczania nieuczciwego naśladownictwa respektuje strukturalną zasadę wolności naśladownictwa. Naśladownictwo jest dozwolone, o ile postać produktu nie jest chroniona prawami własności przemysłowej oraz tylko wówczas, gdy nie wywołuje konfuzji⁸. Tak ujęta strukturalna zasada wolności naśladownictwa sprzyja zarówno konkurencji przez innowację, jak i konkurencji przez imitację. Sformułowanie tego zakazu może jednak nasuwać pewne wątpliwości, czy faktycznie regulacja ta ma wymiar „wolnościowy”. Użytek, jaki czynią z tego zakazu sądy, nie zawsze też ujawnia jego zamierzone miejsce w szeroko rozumianym systemie ochrony własności intelektualnej.

1. Relacje zewnętrzne zakazu z art. 13 u.z.n.k. z innymi podstawami ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej

W momencie uchwalania zakazu nieuczciwego naśladownictwa tj. w roku 1993 polskie prawo własności intelektualnej oferowało „rozsadną” liczbę form ochrony postaci produktu. Wiodące znaczenie miała w owym czasie ochrona prawem z rejestracji wzoru zdobniczego i prawem ochronnym na wzór użytkowy, marginalne ochrona prawnoautorska i ochrona prawem do znaku towarowego. W okresie obowiązywania tego zakazu istotnie zmieniło się otoczenie prawne zakazu. Zmiany związane są z dwoma, wzajemnie powiązаныmi, procesami – europeizacją prawa własności intelektualnej i ekspansją zakresu przedmiotowego ochrony oraz namnożeniem nowych form ochrony w tej dziedzinie.

W syntetycznym przeglądzie zmian w otoczeniu prawnym zakazu nieuczciwego naśladownictwa postaci produktu nie można w szczególności pominąć procesu europeizacji prawa wzorów przemysłowych, który poza ujednoczeniem zasad ochrony wzorów w prawie krajowym państw członkowskich mocą dyrektywy 98/71/WE⁹, doprowadził do stworzenia nowego unijnego prawa do wzoru wspólnotowego – w dwóch odmianach – wzoru zarejestrowanego i niezarejestrowanego. Ta ostatnia forma ochrony interesów związanych z postacią produktu ma szczególne znaczenie dla zakazu naśladownictwa, gdyż poza wymogiem udostępnienia publicznego w UE wzoru spełniającego wymóg nowości indywidualnego charakteru nie jest uzależniona od jakichkolwiek formalności rejestracyjnych. Trzyletni okres ochrony prawem do wzoru niezarejestrowanego stanowi czas na amortyzację inwestycji i ewentualnie decyzję o poszukiwaniu innej formy ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej. Po jego upływie uzasadnienie dla ochrony postaci produktu wyłączenie przed skopiowaniem (bez ryzyka konfuzji) jest dużo słabsze.

nieuczciwej konkurencji. Standard konwencji paryskiej wciąż stanowi jedyną wiążącą regułę o charakterze międzynarodowym w tym zakresie.

⁸ Tak M. Poźniak-Niedzielska i S. Soltysiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994, s. 117.

⁹

Dodatkowo w Polsce prawo z rejestracji wzoru zdobniczego zastąpiono prawem do wzoru przemysłowego, które nie ogranicza się do ochrony ornamentalnych cech postaci produktu. Dodatkowo w prawie znaków towarowych nasiliła się tendencja do ochrony oznaczeń niekonwencjonalnych, w szczególności znaków towarowych przestrzennych, a prawo autorskie z dziedziny chroniącej własność literacką, naukową i artystyczną przeorientowało się w kierunku niezwykle dogodnej (łatwodostępnej i długotrwałej) podstawy ochrony inwestycji w atrakcyjne rynkowo rozwiązania.

W wielu systemach prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowiło niejednokrotnie pierwszą prowizoryczną podstawę ochrony pewnych interesów w braku możliwości ich ochrony w prawie własności intelektualnej¹⁰. Nasuwa to pytanie o skutki „odciążenia” tej dziedziny prawa przez wprowadzenie szczególnej podstawy ochrony pewnych interesów związanych z postacią produktu w prawie własności intelektualnej (np. prawa do wzoru przemysłowego, wspólnotowego wzoru zarejestrowanego i niezarejestrowanego). W szczególności „nowe” prawo do wspólnotowego wzoru niezarejetrowanego spowodowało, że uzasadnienie i potrzeba odwoływania się do ochrony na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji została znacznie ograniczona. W piśmiennictwie podkreśla się, że po upływie 3 letniego okresu ochrony wzoru niezarejestrowanego wyjątkowo możliwe jest odwołanie się do ochrony na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji, jeżeli spełnione zostały przesłanki ochrony na gruncie tej regulacji¹¹. W konkretnym przypadku analiza, czy spełnione są przesłanki ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem powinna być przeprowadzona szczegółowo i uwzględniać cele i funkcji ochrony prawem do wzoru.

Choć prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ma z założenia stanowić konstytucję uczciwych zachowań rynkowych, a nie podstawę ochrony interesów polegających na zapewnieniu sobie wyłączności względem pewnych dóbr, w praktyce jednak bywa ono wykorzystywane do ochrony interesów gospodarczych przez wzgląd na dokonaną inwestycję i z zamiarem utrzymania wyłączności względem pewnych osiągnięć. Prowokuje to do pytań o relacje pozbawionej w istocie limitów czasowych ochrony w prawie uczciwości konkurencji z ochroną prawami własności intelektualnej oraz o wpływ ochrony w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji na zakres domeny publicznej.

Postanowienia art. 2 p.w.p. wskazują na odrębność (autonomię) przedmiotu regulacji ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹², co utrwala przekonanie, że cele regulacji uczciwości konkurencji i chroniących własność

¹⁰ Zob. np. prawa pokrewne, bazy danych, znaki renomowane.

¹¹ Por. wyrok BGH w sprawie Jeans (GRUR 2006, z. 1, s. 79) i wyrok I ZR 126/06 (Gebäckpresse, GRUR 2009, z. 1, s. 79).

intelektualną są inne¹³ i umożliwia jednocześnie powoływanie się na te wszystkie podstawy ochrony w przypadkach, w których zaistnieją przesłanki do kumulatywnego ich zastosowania¹⁴. Choć regulacje zajmujące się uczciwością konkurencji zakazują nieuczciwych zachowań na rynku bez jednoczesnego przyznawania uczestnikom rynku praw wyłącznych¹⁵, to nie można zaprzeczyć, iż istnieje sfera, w której zakresy ochrony prawami własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwością na rynku krzyżują się i już na poziomie celów można zauważyć zazębianie się czy wręcz zbieżność.

Ochrona postaci produktu w prawie własności intelektualnej jest w przeważającej mierze¹⁶ przyznawana przez wzgląd na jego komercyjne znaczenie jako instrumentu pozyskiwania klienteli, zdatnego również do wskazywania na pochodzenie komercyjne produktu. Ochrona inwestycji w postać produktu jest wpisana w istotę praw własności intelektualnej (w szczególności prawa do wzoru), co czyni zasadnym pytanie, czy potrzebna jest jeszcze jedna - dodatkowa podstawa ochrony inwestycji w prawie uczciwości konkurencji. Dla rozstrzygnięcia przypadków imitacji postaci produktu podstawowe znaczenie ma kwestia, czy w konkretnym

¹² Art. 2 p.w.p.: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.” Zasadę tę rozciągnąć należy również na relację z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jako przynależącą do prawa uczciwości konkurencji. Zob. motyw 9 zd. 2 dyrektywy 2005/29/WE, zgodnie z którym nie stanowi ona uszczerbku dla wspólnotowych i krajowych przepisów w zakresie praw własności intelektualnej. W art. 16 dyrektywy 98/71 jak i w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 wyraźnie wskazuje się, że wzory przemysłowe mogą być niezależnie chronione w regulacjach zwalczania nieuczciwej konkurencji (przepisy tych aktów nie uchybiają regulacjom krajowym i unijnym odnoszącym się do nieuczciwej konkurencji). Podobnie pkt 7 preambuły dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz. WE z 8.11.2008, L 299/25.

¹³ Zob. np. E. Traple, Stosunek czynu..., s. 16.

¹⁴ Zob. wyrok SN z 27.02.2009 r., V CSK 337/08, OSP 2010, nr 3, poz. 33 (SIWZ) oraz wyrok z 23.10.2008 r., V CSK 109/08 (Velux v. OKPOL, LEX nr 479328): „podstawowy przedmiot ochrony obu ustaw jest odmienny. W przypadku p.w.p., przedmiotem tym jest przede wszystkim ochrona prawa wynikającego z rejestracji znaku, zaś w przypadku u.z.n.k., ochrona uprawnienia do korzystania z wypracowanej siły atrakcyjnej przedsiębiorstwa. Odmiennosc ta sprawia, że do „nakładania się” ochrony z obu ustaw może dojść wyjątkowo, a więc tylko w sytuacji, kiedy naruszenie prawa do znaku może stanowić jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji”. Za dopuszczalnością takiej kumulacji opowiedział się SN w wyrokach: z 12.10.2005 r., III CK 160/05 (OSNC 2006, nr 7 – 8, poz. 132) oraz z 2.01.2007 r., V CSK 311/06 (Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11). W uzasadnieniu wyroku z tej ostatniej sprawy SN przyjął, że nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest każde zachowanie się przedsiębiorcy, które narusza m. in. dobre obyczaje i każde takie zachowanie, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, podlega ochronie (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Wymaga to jedynie wskazania, jaki inny dobry obyczaj, niż wymienione w art. 10 u.z.n.k., doznał naruszenia oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagroziło lub naruszyło interes konkurenta. Takim dobrym obyczajem w naszej tradycji jest norma moralna, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. Oznacza to, że należy badać każdorazowo sposób i mechanizm rywalizacji między konkurentami na rynku w aspekcie przestrzegania zasad dobrych obyczajów. W konkluzji Sąd Najwyższy przyjął w tamtej sprawie, że sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku tego samego rodzaju wyrobem innego producenta, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku zastosowania podobieństwa opakowań, wywołującego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w świadomości klientów wizerunkiem wyrobu wcześniej wprowadzonego”.

¹⁵ Zob. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej, ZNUJ, seria PWiOWI 2001, z. 77, s. 16: „w U.Z.N.K. chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i nieuczciwym, a nie o ochronę osiągnięcia jako takiego”.

¹⁶ Z wyłączeniem interesów osobistych twórcy chronionych w prawie autorskim.

przypadku przejęcie inwestycji w nią zafalszowuje rynek. Problem ten jest rozwiązany w prawie własności intelektualnej na poziomie ogólnym w formie kryteriów ochrony w poszczególnych reżimach własności intelektualnej i nie ma tam potrzeby wskazywania za każdym razem na skutki naruszenia prawa wyłącznego dla stanu rynku.

Natomiast na gruncie prawa uczciwości konkurencji trudność w stosowaniu zakazu zawartego w art. 13 u.z.n.k. polega na odróżnieniu przypadków naśladownictwa skutkujących przejęciem inwestycji, które zakłócają rynek (skutkują zjawiskiem zawodności rynku – ang. *market failure*) od przypadków, które nie wpływają negatywnie na stan konkurencji rynkowej (przeciwnie mogą ją nawet poprawiać)¹⁷. W przypadku naśladownictwa postaci produktów granica między ochroną inwestycji przedsiębiorcy a ochroną rynku przed nieuczciwością jest bardzo płynna. Treść obecnie obowiązującego zakazu naśladownictwa zawartego w art. 13 u.z.n.k. zawiera - w mojej ocenie - elementy, które mogą być wykorzystywane do stosowania go do przypadków naśladownictwa, które nie wywołuje negatywnych skutków na rynku. Mimo, że w piśmiennictwie podkreśla się prokonkurencyjny i wolnościowy charakter tego zakazu¹⁸ i wskazuje, że w polskiej regulacji zwalczania nieuczciwego naśladownictwa postaci produktów nie ma miejsca na bezpośrednią ochronę przed wykorzystaniem cudzych nakładów pracy (inwestycji) poprzez skopiowanie postaci produktu bez stwierdzenia dodatkowych czynników nieuczciwości tego działania (ryzyka konfuzji), praktyka jego stosowania niejednokrotnie prowadzi do przeciwnych wniosków¹⁹. Wgląd w wewnętrzne relacje podstaw ochrony w prawie uczciwości konkurencji oraz postępującą integrację europejską w tym aspekcie lepiej uwidoczni te ryzyka.

2. Relacje wewnętrzne w prawie uczciwości konkurencji

Problematyka zwalczania nieuczciwego naśladownictwa, podobnie jak niemal cała dziedzina prawa nieuczciwej konkurencji, przez długie lata była nieobecna w pracach legislacyjnych na forum unijnym, co w 1982 roku umocowywało Trybunał Sprawiedliwości do wydania wyroku w sprawie dotyczącej możliwości zakwalifikowania krajowego zakazu

¹⁷ Szeroko w tej kwestii R. Hilty, *The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces*, [w:] *Law Against Unfair Competition: toward a new paradigm in Europe?*, red. R. M. Hilty, F. Henning-Bodewig, Berlin 2007, s. 2 i n.

¹⁸ Zob. szeroko na ten temat M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwań, Warszawa 2013, s. 519-521.

¹⁹ Zob. przykładowo wypowiedzi SA przytaczane w uzasadnieniu wyroku SN z 6.3.2014 r. w sprawie V CSK 202/13 dotyczącym naśladownictwa postaci znicza cementarnego („SA jednoznacznie ocenił na podstawie art. 13 u.z.n.k., że produkty strony pozwanej stanowią naśladownictwo niewolnicze, a tym samym wykluczył, aby miało miejsce naśladownictwo dozwolone”). Zob. też wyrok SA w Poznaniu z 18.5.2006 r., I ACa 1449/05, niepubl.: „możliwość konfuzji zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowczego od wyrobu oryginalnego.”

niewolniczego naśladownictwa jako przeszkody dla swobodnego przepływu towarów²⁰. W wyroku tym Trybunał przyjął, iż prawo krajowe zakazujące imitacji cudzych produktów, która może wywoływać konfuzję, chroni interesy konsumentów i promuje uczciwy handel w rozumieniu dawnego art. 30 TWE (obecnie art. 36 TFUE). Trybunał w analizowanym przypadku wskazał, że produkty imitujące są bez istotnego powodu identyczne, co wywołuje niepotrzebną konfuzję²¹ i w konsekwencji przyjął, że prawo krajowe tego zakazujące mieści się w granicach wymogów koniecznych, obejmujących ochronę konsumenta i uczciwość transakcji handlowych, i stanowi w konsekwencji uzasadnioną przeszkodę w swobodnym przepływie towarów.

Nasuwa się pytanie, czy ze względu na rozwój unijnego prawa uczciwości konkurencji i prawa własności intelektualnej TS UE identycznie orzekłby dziś, traktując krajową regulację ochrony przed naśladownictwem jako *mandatory requirement*, uzasadniający istnienie przeszkód dla swobodnego przepływu towarów. Jak jednak trafnie zauważa A. Kur wyrok w sprawie C-6/81 (Beele) był wydany w czasie, kiedy kwestia uczciwości praktyk rynkowych związanych z imitacją oraz prawo znaków towarowych i wzorów przemysłowych nie były jeszcze ujednoczone w prawie UE²². Po ponad 30 latach od wydania tego wyroku prawo wtórne UE istotnie się zmieniło, co prowokuje do pytania, czy krajowa ochrona przed niewolniczym naśladownictwem (bez wywoływania ryzyka konfuzji), wobec implementacji dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych²³, instrumentu harmonizacji maksymalnej, nie może być rozpatrywana w kategoriach przeszkody dla realizacji zasady swobodnego przepływu towarów. Rodzi się również pytanie, w jaki sposób zakazy nieuczciwych praktyk rynkowych wymienione w dyrektywie 2005/29 oraz istnienie alternatywnych sposobów ochrony inwestycji w postać produktu (wspólnotowego wzoru zarejestrowanego i niezarejestrowanego oraz wspólnotowego znaku towarowego), wpływają na rozumienie ryzyka konfuzji jako istotnej przesłanki w ramach zakazu nieuczciwego naśladownictwa. W najnowszym orzecznictwie TS UE, w którym podnosi się, że krajowe prawo nieuczciwej konkurencji nie może być stosowane, by przeciwdziałać rozwiązaniom

²⁰ Zob. wyrok ETS z 2.3.1982 r. w sprawie C-6/81 (BV Industrie Diensten Groep v. J. A. Beele Handelmaatschappij BV [1982] ECR 707).

²¹ Zob. pkt 11 tego wyroku. Wypowiedź Trybunału jest zdawkowa. Trybunał podkreślił, że taki krajowy zakaz naśladownictwa wywołującego konfuzję jest zgodny z art. 10 bis konwencji paryskiej, który zakazuje czynów, które wywołują konfuzję z towarami konkurenta.

²² A. Kur, *Nachahmungsschutz und Freiheit des Warenverkehrs - der wettbewerbliche Leistungsschutz aus der Perspektive des Gemeinschaftsrechts*, [w:] *Festschrift für Eike Ullmann*, red. H.-J. Ahrens, J. Bornkamm, H. P. Kunz-Hallstein, Saarbrücken 2006, s. 719 i n.

²³

przyjętym w ujednoliconym w UE prawie znaków towarowych²⁴. Zdaniem Annette Kur z tych względów orzeczenia w sprawie C-6/81²⁵ nie można traktować jako *carte blanche* dla nieograniczonego stwierdzania zgodności z prawem wspólnotowym ochrony przed naśladownictwem na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji²⁶.

Mimo, że dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych odnosi się do nieuczciwego naśladownictwa w pewnym jego aspekcie (tylko dotyczy relacji B2C i tylko specyficznych form naśladownictwa kwalifikowanych jako praktyki wprowadzające w błąd z zastrzeżeniem jednak, że zasady w niej określone znajdują również zastosowanie do środków krajowych, które regulują praktyki nieuczciwe w dwojakim celu – ochrony konkurentów i konsumentów²⁷), w mojej ocenie wpływa ona na interpretację krajowych zakazów konfuzji wywoływanej przez naśladownictwo produktów²⁸. W art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2005/29/WE oraz w pkt 13 Załącznika nr I do tej dyrektywy zawarte zostały regulacje odnoszące się do wprowadzających w błąd praktyk handlowych związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów będących rezultatem nieuczciwego naśladownictwa, które implementowano do prawa polskiego w art. 5 ust. 2 pkt 3) i art. 7 pkt 13 u.p.n.p.r., niezbyt udolnie tłumacząc postanowienia dyrektywy. Zakaz praktyk rynkowych związanych z wyglądem komercjalizowanych produktów został w dyrektywie sformułowany jako zakaz marketingu produktów, który wywołuje konfuzję z produktami konkurenta. Polski ustawodawca, próbując dokonać w miarę dosłownego tłumaczenia zatracił najważniejszą cechę tego zakazu – tj. ryzyko konfuzji z produktami konkurenta (por. art. 5 ust. 2 pkt 3 u.p.n.p.r.: „działanie związane z wprowadzaniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań”).

Ponadto praktyką handlową wprowadzającą w błąd, która jest uznawana za nieuczciwą w każdych okolicznościach i została zamieszczona na czarnej liście praktyk nieuczciwych jest „reklamowanie produktu podobnego do produktu określonego producenta

²⁴ Na co zwraca uwagę A. Kur na tle wyroku TS z 18.04.2013 w sprawie C-661/11, *Maartin Y Pas*, (Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles, IIC 2014, z. 4, s. 452).

²⁵ Zob. wyrok Trybunału z 2.3.1982 r. w sprawie C-6/81 (*BV Industrie Diensten Groep v. J. A. Beele Handelmaatschappij BV*), [1982] ECR, s. 707.

²⁶ A. Kur, *Nachahmungsschutz und Freiheit des Warenverkehrs...*, s. 723 i n.

²⁷ Zob. wyrok TSUE z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 (*Mediaprint*) pkt 21: „dyrektywa cechuje się szczególnie szerokim zakresem przedmiotowym, obejmującym wszystkie praktyki handlowe mające bezpośredni związek z promocją, sprzedażą lub dostawą jakiegoś produktu konsumentom. Tym samym z tego zakresu wykluczone są, jak wynika z motywu 6 wspomnianej dyrektywy, wyłącznie uregulowania krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych szkodzących „jedynie” interesom gospodarczym konkurentów lub dotyczących transakcji między przedsiębiorcami”. Por. też Przewodnik dotyczący implementacji i stosowania dyrektywy 2005/29/WE.

²⁸ Zob. szerzej J. Bornkamm, *Die Schnittstellen zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG - Grenzen des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutzes*, GRUR 2011, z. 1, s. 1 i n.

w sposób umyślnie sugerujący konsumentowi, że produkt ten został wykonany przez tego producenta, gdy jest to niezgodne z rzeczywistością”²⁹. W u.p.n.p.r. zaś implementowano ten punkt, zamieszczając postanowienie, iż nieuczciwą praktyką rynkową w każdych okolicznościach (praktyką wprowadzającą w błąd) jest „reklamowanie produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy w sposób celowo sugerujący konsumentowi, że produkt ten został wykonany przez tego samego przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą”³⁰.

Ważna wskazówka płynie z pkt. 14 preambuły dyrektywy 2005/29/WE, w świetle której akt ten nie zmierza do ograniczenia konsumentom wyboru poprzez zakazanie promocji produktów, które przypominają wyglądem inne produkty do granicy jednak, gdy podobieństwo to utrudnia konsumentom ustalenie handlowego pochodzenia produktu, a zatem wprowadza ich w błąd co do tej okoliczności. Ta istotna uwaga przesądza, iż w przypadku działań marketingowych bazujących na podobieństwie wyglądu produktów (kwalifikowanych zarówno na gruncie ZNKU jak i UPNPR), granice działań legalnych z punktu widzenia uczciwości praktyk rynkowych wyznacza ryzyko wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia produktu. Poza zakresem harmonizacji przeprowadzonej dyrektywą 2005/29 pozostają przypadki naśladownictwa, które nie rodzą ewidentnego wprowadzenia w błąd oraz takie, które łączą się z wykorzystaniem renomy innego przedsiębiorcy lub produktów. Pomimo sztucznej segmentacji interesów chronionych w u.z.n.k. i u.p.n.p.r., będącej rezultatem wybranej przez polskiego ustawodawcę metody implementacji dyrektywy 2005/29/WE, wydaje się, że zakaz nieuczciwego naśladownictwa zawarty w art. 13 u.z.n.k. interpretowany w oderwaniu od treści zakazów nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z naśladownictwem postaci produktu wypacza spójność ocen w prawie uczciwości konkurencji jako jednej koherentnej dziedzinie. Czy możliwe jest naśladownictwo postaci produktów wywołujące konfuzję, które szkodzi (lub zagraża) tylko interesom konkurenta?

II. Konstrukcja zakazu nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. (wybrane zagadnienia)

1. Postać produktu

Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem dotyczy tego aspektu gry rynkowej, który wiąże się z postrzeganiem produktów przez odbiorców (klientów, konsumentów).

²⁹ Pkt 13 Załącznika nr I do dyrektywy.

³⁰ Art. 7 pkt 13 u.p.n.p.r.

Artykuł 13 u.z.n.k. operuje pojęciem „zewnętrznej postaci produktu³¹”, którego zakres przedmiotowy krzyżuje się z zakresem pojęcia wzoru przemysłowego jako postaci wytworu ukształtowanej przez cechy wzornicze (cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu, jego ornamentację) użytym w art. 102 p.w.p. W świetle art. 13 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie cudzego produktu polegające na tym, że kopiowana jest zewnętrzna postać produktu³². W ustawie nie ma wyjaśnienia, jak rozumieć pojęcie podstawowe – tj. „produkt”³³. Z pewnością obejmuje ono przedmioty fizycznie istniejące i konkretnie uformowane - rzeczy³⁴. *De lege lata* rozumienie pojęcia produkt na gruncie art. 13 u.z.n.k. jest bardzo tradycyjne i ogranicza się do przedmiotów materialnych³⁵. Rozwój komunikacji internetowej powoduje, że *design* coraz powszechniej jest wykorzystywany w strukturze tej platformy kontaktów z klientem, co wkrótce może wymusić modyfikację rozumienia pojęcia „produkt” tak, by odpowiadał on wyzwaniom współczesności, w szczególności uwzględniał wirtualność pewnych dóbr będących przedmiotem wymiany.³⁶ Póki co ochrona przed nieuczciwym imitowaniem innego rodzaju „wirtualnych” dóbr, które stanowią przedmiot obrotu handlowego może ewentualnie opierać się na klauzuli generalnej³⁷ lub ewentualnie bazować na przepisach dotyczących oznaczeń przedsiębiorców (znaków towarowych, oznaczeń niezarejestrowanych).

2. Niewolnicze (?) naśladownictwo

Polski zakaz naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. został skonstruowany w oparciu o strukturalną zasadę wolności naśladownictwa. Mimo, iż piśmiennictwo podkreśla jego wolnościowy i prokonkurencyjny wymiar³⁸, konstrukcja tego zakazu i terminologia stosowana przy jego wykładni czyni wątpliwym te deklaracje doktrynalne. Przede wszystkim zakaz ustanowiony w art. 13 u.z.n.k. określaną bywa mianem zakazu niewolniczego

³¹ Zob. wyrok SA w Warszawie z 11.7.2012 r. (I ACa 1228/11, LEX nr 1238167): „Na gruncie art. 13 u.z.n.k. istnieje podstawa do przyjęcia, że gotowy produkt (co do którego przepis ten penalizuje jego kopiowanie) jest to produkt, który jest na tyle zindywidualizowany, żeby mógł być przedmiotem walki konkurencyjnej; klienci muszą go łączyć z określonym producentem lub szczególnymi cechami.”

³² Dla porównania w prawie niemieckim hipotezę deliktu nieuczciwego naśladownictwa sformułowano jako oferowanie towarów lub usług, które stanowią naśladownictwo towarów lub usług konkurenta i mają dodatkowe cechy nieuczciwości.

³³ Nieprzydatna w tym zakresie wydaje się również definicja produktu w art. 2 pkt 3) u.p.n.p.r.

³⁴ Tak M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski, [w:] Ustawa o zwalczaniu ..., red. J. Szwaja 2013, s. 525 i n., wskazując, że nie obejmuje ono dóbr, „które nie zostały ucieleśnione w postaci określonego „produktu”, czyli które nie posiadają swojego nośnika materialnego”. Autorzy uzasadniają ten pogląd wymogiem kopiowania za pomocą technicznych środków reprodukcji.

³⁵ Zakaz naśladownictwa nie dotyczy idei, metod, zasad działania, budowy, koncepcji. Por. uchwałę SN z 23.2.1995 r., III CZP 12/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 80 dotyczącą audycji radiowej.

³⁶ Zob. np. problematykę ochrony *graphic user interface*.

³⁷ Z zastrzeżeniem jednak wszystkich obostrzeń stosowania tej podstawy ochrony inwestycji w prawie uczciwości konkurencji.

³⁸

naśladownictwa³⁹, co w mojej ocenie jest błędne i mylące. Pojęcia niewolniczego naśladownictwa, niewolniczej kopii (ang. *slavish imitation*⁴⁰, fr. *la copie servile*, niem. *sklavische Nachahmung*⁴¹) stanowią w różnych krajowych porządkach prawnych synonimy pasożytnictwa, a więc działania polegającego na skopiowaniu postaci produktu, która nie jest banalna lub funkcjonalna, bez własnych nakładów niezbędnych do stworzenia nowej postaci produktu, co nie wywołuje jednak ryzyka konfuzji⁴². Zasady ochrony przed pasożytnictwem nie zostały jednak w żaden sposób określone w prawie międzynarodowym i unijnym⁴³.

Określenie charakteru naśladownictwa zakazanego na gruncie art. 13 u.z.n.k. jako „niewolniczego”, co jak się wydaje ma podkreślać bliskość kopii i oryginału, niewiele wyjaśnia i w mojej ocenie jest zbędne. Nawet bowiem pewne zmiany w wyglądzie kopii mogą uzasadniać zastosowanie zakazu, dla którego kluczowe jest ryzyko wprowadzenia w błąd generowane przez naśladownictwo. W konkretnym przypadku nawet bowiem wierne odtworzenie postaci produktu nie będzie podstawą zastosowania zakazu. I odwrotnie, wyobrażalne są sytuacje, gdy dość odległa od pierwowzoru imitacja zostanie zakazana na gruncie art. 13 u.z.n.k. Operowanie pojęciem „niewolniczego naśladownictwa” zachęca stosujących prawo do dostrzegania nieuczciwości w samym „niewolnictwie” kopii. Furtką dla wykładni zakazu zawartego w art. 13 u.z.n.k. jako podstawy do ochrony przed pasożytnictwem jest sformułowanie doprecyzowujące charakter wymaganej konfuzji – mianowicie wyprowadzenie w błąd co do tożsamości produktu, o czym mowa poniżej.

3. Rynkowa swoistość (tożsamość) produktu

³⁹ M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski, [w:] Ustawa o zwalczaniu ..., red. J. Szwejca 2013, s. 523, E. Nowińska, M. du Vall, Ochrona przed naśladownictwem..., s. 207, s. 210.

⁴⁰ W prawie brytyjskim dla przykładu czyste naśladownictwo (*misappropriation as such*) nie jest zakazane.

⁴¹ Przed reformą niemieckiego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wejściem w życie 1.7.2004 r. nowej UWG niewolnicze naśladownictwo (*sklavische Nachahmung*) stanowiło jeden z typów czynów nieuczciwej konkurencji wykreowanych przez orzecznictwo na podstawie klauzuli generalnej § 1 UWG z 1909 r. Współcześnie podkreśla się jednak, że naśladownictwo produktów niechronionych w prawie własności intelektualnej jest dozwolone, jeżeli nie występują dodatkowe czynniki (kryteria) nieuczciwości w określonym działaniu (ryzyko konfuzji, wykorzystanie renomy, nieuczciwe pozyskanie wiedzy). Ewolucję podejścia orzecznictwa niemieckiego dobrze ilustrują orzeczenia dotyczące klocków Lego (zob. wyr. BGH: z 06.11.1963 - I b ZR 37/62, „Klemmbausteine”, GRUR 1964, z. 11, s. 621, z 07.05.1992 - I ZR 163/90, „Klemmbausteine II”, GRUR 1992, z. 9, s. 619, z 02.12.2004 - I ZR 30/02, „Klemmbausteine III”, GRUR 2005, z. 4, s. 349), w których z biegiem czasu dostrzeżono, że ochrona na podstawie zwalczania nieuczciwej konkurencji służyła w tym przypadku obejściu ograniczeń czasowych ochrony w prawie własności intelektualnej. W ostateczności przyjęto, że nie ma miejsca na ochronę przed „wkraczaniem” w cudze serie w przypadku produktów imitujących wygląd produktów, których okres ochrony szczególnej w prawie własności intelektualnej upłynął.

⁴² Zob. E. Derclaye, The legal protection of databases. A Comparative analysis, Cheltenham-Northampton 2008, s. 155 oraz relację dotyczącą orzecznictwa francuskiego w zakresie pasożytnictwa tamże, s. 157 i n.

⁴³ Zob. m.in. E. Derclaye, The legal protection of databases. A Comparative analysis, Cheltenham-Northampton 2008, s. 152.

Nie każda zewnętrzna postać produktu może być chroniona w prawie uczciwości konkurencji; jedynie taka, która ma znaczenie w rywalizacji rynkowej⁴⁴. Kluczowe w związku z tym jest pytanie, co chronimy zakazem nieuczciwego naśladownictwa zamieszczonym w art. 13 u.z.n.k.. Mimo, że zakaz ten nie zawiera wymogu indywidualności (swoistości) zewnętrznej postaci produktu, to jest ona kluczowa dla ustalenia przedmiotu i celu ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem⁴⁵. Piśmiennictwo wskazuje, iż chodzi o postać zindywidualizowaną, pozwalającą klientom łączyć produkt z konkretnymi cechami lub identyfikować z konkretnym producentem⁴⁶, „o taki gotowy produkt, który w jakiejś mierze stanowi osiągnięcie przedsiębiorcy, a nie składnik wiedzy powszechnej”⁴⁷.

Kryterium swoistej, charakterystycznej, indywidualnej zewnętrznej postaci produktu spełnia funkcje podobne do kryteriów wyodrębniania przedmiotów ochrony własności intelektualnej (w szczególności charakteru odróżniającego i indywidualnego charakteru)⁴⁸. Przedmiot tej ochrony zdaje się mieć dwoistą naturę – obejmuje ochronę inwestycji w postać produktu – osiągnięcia, które wymagało od przedsiębiorcy rozmaitych nakładów, ale także konstrukcyjnie bardziej klarowną ochronę identyfikatora (wyróżnika) rynkowego. Nie jest więc jasne, czy chodzi o cechy, które są zdolne odróżniać towary przez wzgląd na ich pochodzenie, zdolne kształtować wyobrażenie o pochodzeniu komercyjnym produktu czy tylko wyróżniać je na tle pozostałej oferty rynkowej (bez wskazania na pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy), czynić go swoistym, odmiennym posiadającym tożsamość, ale bez związku z jego pochodzeniem rynkowym. Ujmując tę wątpliwość w pojęcia stosowane przy ustaleniu kryteriów ochrony własności intelektualnej na tle art. 13 u.z.n.k. nie wiadomo,

⁴⁴ B. Giesen posługuje się pojęciem produktu oryginalnego, a więc posiadającego cechy, które decydują o jego pozycji na rynku (wskazują na jego pochodzenie), umożliwiają klientowi odpowiednią identyfikację produktu, pod którymi autorka rozumie cechy określające właściwości towaru (a więc w świetle zastosowanej w pracy klasyfikacji kształtujące tożsamość produktu) lub wskazujące na miejsce jego wyprodukowania (a więc tożsamość producenta). Zob. też, w: System t. 15, s. 331 i 332).

⁴⁵ Por. wyrok SA w Warszawie z 11.07.2012 r.(I ACa 1228/11, LEX nr 1238167): „Z ustawy u.z.n.k. w szczególności art. 3 i art. 13 ust. 1 nie wynika, że inny przedsiębiorca czyni opisane w tych przepisach popełnić może tylko wówczas, gdy oznaczenie towaru (kształt) ma cechy oryginalności. Postulat potrzeby istnienia oryginalności, nowości w oznaczeniu produktu przy badaniu czy przedsiębiorca popełnił czyn nieuczciwej konkurencji ocenić należy jako niesłuszny. (...) Na gruncie art. 13 u.z.n.k. istnieje podstawa do przyjęcia, że gotowy produkt (co do którego przepis ten penalizuje jego kopiowanie) jest to produkt, który jest na tyle zindywidualizowany, żeby mógł być przedmiotem walki konkurencyjnej; klienci muszą go łączyć z określonym producentem lub szczególnymi cechami ocenie Sądu Apelacyjnego ciastka, o które chodzi spełniają te wymogi, mimo, że produkuje je maszyna, a zatem ich kształt jest następstwem takiego a nie innego jej ustawienia.”

⁴⁶ Tak z uwzględnieniem dwoistej natury konkurencyjnej swoistości M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski, [w:] Ustawa o zwalczaniu ..., red. J. Szwaja 2013, s. 529.

⁴⁷ Tak E. Nowińska, M. du Vall, Ochrona przed naśladownictwem ..., s. 207. Również w prawie niemieckim cecha określana jako *wettbewerbliche Eigenart* stanowi niepisana przesłankę zakazu nieuczciwego naśladownictwa. Zob. m.in. A. Nordemann, [w:] UWG. Handkommentar, 2013, s. 421.

⁴⁸ Tak A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitzer, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb..., s. 396 i A. Wiebe, [w:] Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, t. 1, München 2006, § 4 Nr 9, Nb 77.

czy swoistość konkurencyjną łączyć z cechą zdolności odróżniającej właściwą dla reżimu znakowego czy cechą indywidualnego charakteru konstytutywną dla reżimu wzorniczego.

4. Wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu

Doprecyzowanie charakteru konfuzji w art. 13 ust. 1 *in fine* u.z.n.k. (naśladowanie postaci produktu, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu) próbuje uwzględnić oba aspekty swoistości (pierwszy – pod pewnymi względami podobny do zdolności odróżniającej⁴⁹ i drugi – związany ze szczególnymi cechami postaci, jednakże bez względu na zdolność wskazywania na pochodzenie produktu), co może prowadzić do rozbieżnych orzeczeń sądowych, uzależnionych od tego, w czym upatruje się indywidualności postaci produktu oraz tego, jakie skutki może wywoływać naśladownictwo określonej postaci produktu⁵⁰. Sama postać produktu nie jest zwykle postrzegana jako wskazówka pochodzenia towaru. W konkretnym przypadku trzeba więc zbadać, czy swoista zewnętrzna postać produktu stanowi jedyną wskazówkę komercyjnego pochodzenia produktu, czy też jedną z wielu (np. obok oznaczenia)⁵¹. Ograniczenie rozumienia swoistości postaci produktu do charakteru odróżniającego spowodowałoby, że ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem stanowiłaby jedną z postaci ochrony znaków towarowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

Natomiast koncentrowanie się jedynie na drugim aspekcie, w oderwaniu od ryzyka konfuzji co do komercyjnego źródła pochodzenia produktu, może powodować, że zakaz nieuczciwego naśladownictwa będzie stanowił pośrednią formę ochrony inwestycji (osiągnięć) przedsiębiorcy w postać produktu, zapewnianą już w szerokim zakresie w prawem do wzoru zarejestrowanego i niezarejestrowanego. Ujęta w tej postaci zakazu konfuzji tożsamość postaci produktu może być pojmowana jako taka jego swoistość, w której leży jego samoistna wartość jako narzędzia walki konkurencyjnej, niezależnie od pochodzenia

⁴⁹ Tzn. sytuacja, „gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych”. Zob. wyr. ETS z 22.6.1999 r., C-342/97 (Lloyd), ECR 1999, s. I-3819, pkt 17, w tłumaczeniu na jęz. polski opublikowane, [w:] Własność przemysłowa, red. R. Skubisz, s. 159. Piśmiennictwo wskazuje, że w takim przypadku nie jest wymagana imienna znajomość przedsiębiorcy przez modelowego odbiorcę. Wystarczy, jeżeli modelowy konsument przypisuje oba produkty jednemu przedsiębiorcy. Tak przyjął dla przykładu BGH w kontrowersyjnym wyr. z 24.05.2007 - I ZR 104/04 (OLG Hamburg) Gartenliege (GRUR 2007, z. 11, s. 984), w którym uznał, że identyczna kopia postaci produktu prawie zawsze generuje ryzyko wprowadzenia w błąd, gdyż zainteresowany odbiorca z pewnością stwierdzi, że identyczne produkty pochodzą z tego samego źródła handlowego.

⁵⁰ Por. rozmaite ujęcia zakazu konfuzji w u.z.n.k.: wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (art. 5 i 6 u.z.n.k.); wprowadzenie klientów w błąd co do pochodzenia lub innych istotnych cech towarów albo usług (art. 10 u.z.n.k.); wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (art. 13 u.z.n.k.); reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi (art. 16 u.z.n.k.).

⁵¹ Zob. wyrok Trybunału z 8.04.2003 r. w sprawach: Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) i Rado Uhren AG (C-55/01), [2003] ECR I-03161, pkt 48. Zob. też wyrok Trybunału z 29.04.2004 r. w sprawie Henkel KGaA (C-456/01, C-456/01 P i C-457/01, [2004] ECR I-05089, pkt 38.

handlowego (np. szczególne wyobrażenie o jakości, szczególna atrakcyjność produktu, szczególne uznanie dla jego walorów w oczach odbiorców). Nieuczciwość naśladownictwa, które wprowadza w błąd co do tożsamości produktu ma w konsekwencji bardzo niejasny zakres. Piśmiennictwo określa czyn zakazany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. mianem przywłaszczenia tożsamości produktu kopiowanego pochodzącego od innego przedsiębiorcy⁵². Tak ujęta postać czynu nieuczciwej konkurencji może być w efekcie wykorzystywana do zaprzeczenia strukturalnej zasady wolności naśladownictwa, która przyświecała legislatorowi polskiemu. Ryzyko wprowadzenia w błąd co do tożsamości produktu polega na wywoływaniu niebezpieczeństwa, iż produkty (oryginalny i naśladowany) będą mylone, przy czym bez konotacji z pochodzeniem handlowym.

Dwa produkty (oryginalny i naśladowany), których postać jest identyczna, mogą wywoływać ryzyko konfuzji, iż stanowią ten sam (tożsamy) produkt. Wprowadzenie w błąd co do tożsamości produktu może być w takim ujęciu interpretowane jako ryzyko skojarzenia z wcześniej znanym produktem. W konsekwencji niemal każde wierne naśladownictwo postaci produktu będzie generowało niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do tożsamości produktu. Tymczasem samo przekonanie, że są to towary (naśladowany i naśladowany) o tych samych cechach czy tej samej jakości nie powinno wystarczać do zastosowania zakazu. Wydaje się, że takie podejście nadmiernie rozszerza zakres zastosowania zakazu nieuczciwego naśladownictwa i zbliża do zakresu ochrony wzornictwa przemysłowego w reżimie *sui generis*. Przedmiot tak zorientowanego zakazu nieuczciwego naśladownictwa jest nieco inny, niż zakazu naśladownictwa wprowadzającego w błąd co do tożsamości producenta; jest on bardziej zorientowany na ochronę inwestycji.

Przez wzgląd na znaczenie zasady wolności naśladownictwa jako ważnego instrumentu utrzymania dobrze funkcjonującej konkurencji rynkowej oraz dostępność pod wieloma względami alternatywnych form ochrony (w szczególności ochrony wzorniczej), postulować należy bardzo ostrożne stosowanie tak interpretowanego zakazu nieuczciwego naśladownictwa. Może być bowiem wykorzystywany do obchodzenia wolności naśladownictwa i ochrony inwestycji w zakresie wychodzącym poza potrzeby wolnej konkurencji. Tożsamość postaci produktu jako taka (oderwana od osoby producenta-przedsiębiorcy) jest chroniona w pierwszym rzędzie w reżimie wzorniczym. Nie powinno się deprecjonować tej formy ochrony przez wprowadzanie alternatywnej, uzależnionej od dość

⁵² Tak temat J. Sroczyński, M. Mioduszewski, [w:] Ustawa o zwalczaniu..., red. M. Zdyb, M. Sieradzka 2011, s. 361. Zob. wyrok SA w Katowicach w 13.2.2008 r. (V ACa 256/07, LEX nr 519350), w którym wskazano, że wystarcza "taki sposób podobieństwa, by - jak się obecnie przyjmuje - uważny klient na podstawie ogólnego wrażenia nie był w stanie odróżnić obu produktów".

płynnych kryteriów i nieograniczonej w czasie ochrony tego rodzaju osiągnięć przedsiębiorcy w prawie uczciwości konkurencji⁵³. Uważam, że *de lege lata* w konkretnym przypadku opieranie rozstrzygnięcia na tej podstawie prawnej powinno być dokonywane z wielką ostrożnością i przez odniesienie tożsamości produktu do konkretnego źródła komercyjnego oraz przez pryzmat zagrożenia interesów konkretnego przedsiębiorcy (które nie powinny ograniczać się jedynie do dostrzeżenia potrzeby ochrony inwestycji) oraz interesów klientów i ogółu. Szczególnie ostrożnie powinno się odwoływać do tej podstawy odpowiedzialności, gdy miałyby ona służyć do przedłużenia wygasłej ochrony wzorniczej. *De lege ferenda* uważam, że art. 13 ust. 1 u.z.n.k. powinien zostać znowelizowany przez ujęcie ryzyka konfuzji jako „niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do handlowego (komercyjnego) pochodzenia produktu”.

5. Zakaz wytwarzania czy zakaz wprowadzania do obrotu ?

Istotnym mankamentem zakazu zawartego w art. 13 u.z.n.k. jest jego orientacja wyłącznie produkcyjna (zakaz wytwarzania), a nie rynkowa (handlowa), co może wręcz rodzić wątpliwości, czy jego hipotezą objęte jest wprowadzanie do obrotu skopiowanego produktu⁵⁴. W mojej ocenie stanowi to poważną wadę tej regulacji, gdyż odrywa ją od zakresu przedmiotowego regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji jako konstytucji uczciwości na rynku. Ograniczenie zakresu tej regulacji wyłącznie do wytwarzania kopii, bez rynkowego znaczenia tych czynów, czyni ją impotentną. Właściwie można twierdzić, że samo wytwarzanie bez zamiaru wprowadzenia do obrotu (zaoferowania na rynku) nie powinno być przedmiotem zakazu art. 13 u.z.n.k., gdyż stanowi dopiero przygotowanie do czynu, który ma rynkowe znaczenie i może wpływać na interesy konkurenta, klientów i ogółu⁵⁵.

III. Wnioski

⁵³ Przykładem takiego nietrafnego rozstrzygnięcia jest wyrok SN z 6.3.2014 r. sygn. V CSK 202/13 dotyczący naśladownictwa postaci znicza, w którym sąd przyjął, że „wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowującego od wyroby oryginalnego”.

⁵⁴ Zob. Ł. Żelechowski, Głosa do wyroku z 14.11.2008, V CSK 162/08, PiP 2011, nr 4, 125-131. Zob. wyrok SA w Lublinie z 27.5.1999 r., I ACa 147/99, OSA 2000, nr 3, poz. 11, w którym sąd przyjął, że pojęcie „działania konkurencyjnego” polega na uczestnictwie w grze rynkowej, której przesłanką jest obecność zarówno samego produktu, jak i jego kopii na rynku w znaczeniu co najmniej ‘wystawienia na sprzedaż’. Sąd wręcz uzależnił wystąpienie ryzyka konfuzji od tego, czy produkt stał się towarem tzn. czy trafił na rynek i został wystawiony do sprzedaży nabywcom.

⁵⁵ Por. trafnie wyrok SN z 19.04.2002 r., III CKN 997/99, LEX nr 863999 „Naśladowanie gotowego produktu jest zabronione, i w rezultacie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jedynie wówczas, gdy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (por. art. 13 ust. 1 U.Z.N.K.). Taka możliwość wprowadzenia w błąd nie powstanie, jeżeli produkt kopiowany oraz jego kopia nie znajdują się na rynku. Sama możliwość znalezienia się produktu na rynku, w bliżej nieokreślonej przyszłości, nie prowadzi do spełnienia przesłanek określonych w art.13 ust. 1 U.Z.N.K..”

Stan rozwoju unijnych regulacji uczciwości konkurencji oraz ochrony własności intelektualnej, w szczególności unijnego prawa wzorów i znaków towarowych, powoduje, że nie można przyjmować, iż zakaz naśladowstwa bez czynnika konfuzji co do komercyjnego pochodzenia produktu, wobec milczenia prawa UE w tym zakresie (tj. w odniesieniu do relacji B2B), jest dopuszczalny.

Przede wszystkim krajowa ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem nie powinna być wykorzystywana do obchodzenia ograniczeń czasowych i przedmiotowych ochrony przedmiotów własności intelektualnej na poziomie unijnym⁵⁶. Ograniczenie czasowe ochrony wzoru niezarejestrowanego może być czynnikiem przesądającym o tym, że opieranie się na innych czynnikach nieuczciwości, aniżeli ryzyko konfuzji, dla zakazania naśladowstwa postaci towaru po upływie 3 lat może być odebrane jako sprzeczne z art. 34 TFUE⁵⁷. W tym kontekście wprowadzenie ochrony wspólnotowych wzorów niezarejestrowanych stanowi w mojej ocenie odpowiedź na brak harmonizacji zasad ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem w Europie i z tego względu ta forma ochrony odformalizowanej musi być również brana pod uwagę przy określaniu treści i zakresu ochrony w reżimie nieuczciwej konkurencji. Niepoddane limitom oraz uzgodnieniom systemowym stosowanie regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji podważa granice ochrony oraz w konsekwencji równowagę w systemie ochrony własności intelektualnej, co może rodzić antykonkurencyjne skutki⁵⁸. Istotą tego problemu doskonale ujął sąd niemiecki (OLG) w Hamburgu w wyroku z 22.8.2012 r. (niepubl.), sygn. 5 U 49/10, przyjmując, że ochrona inwestycji w prawie nieuczciwej konkurencji jest zasadniczo możliwa, jednakże nie będzie miała zastosowania w sytuacji, gdyby miało to doprowadzić do przekreślenia zasad ochrony wzorów przemysłowych⁵⁹. Inaczej oceniać należy natomiast ochronę przed naśladownictwem, które wprowadza w błąd do komercyjnego pochodzenia. Tu podobnie jak w przypadku ochrony znaków towarowych nie ma podstaw do ograniczania okresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Równowaga pomiędzy wolnością (domeną) publiczną a ochroną inwestycji, leżąca u podstaw ochrony własności intelektualnej powinna być respektowana również w prawie uczciwości konkurencji⁶⁰. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją nie może być wygodnym

⁵⁶ A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb..., s. 386.

⁵⁷ Tak A. Nordemann, [w:] UWG. Handkommentar, 2013, s. 414 i 415.

⁵⁸ Tak A. Ohly, Areas of Overlap between Trade Mark Rights GRUR Int. 2007, z. 8/9, s. 707.

⁵⁹ „Ein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz ist daneben grundsätzlich möglich, kann jedoch nicht zur Anwendung kommen, wenn dadurch die Wertungen des Geschmacksmusterrechts konterkariert würden“.

⁶⁰ Tamże, s. 389. Jak trafnie zauważa B. Raue (Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes?, s. 39) w kontekście wyroku w sprawie Klemmbausteine III pierwotny wytwórca po upływie okresu ochrony musi godzić się na pewne ryzyko wprowadzenia w błąd.

substytutem ochrony prawami szczególnymi, gdyż osłabia to znaczenie regulacji szczególnych z zakresu własności intelektualnej⁶¹. Również ochrona w prawie własności intelektualnej oparta jest na założeniach prokonkurencyjnych, ma dawać szansę na amortyzację inwestycji (*the advantage of the first mover*) oraz zapobiegać zjawisku zawodności rynku (*market failure*).

Prawo własności intelektualnej reguluje również zachowania rynkowe, nie ma jednak podstaw do twierdzenia, iż każde naruszenie prawa własności intelektualnej stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, co zaczyna być zmorą polskiego orzecznictwa a wynika z atrakcyjności katalogu roszczeń zawartego w art. 18 u.z.n.k. w porównaniu z ustawami chroniącymi własność intelektualną⁶². Założeniem powinno być przekonanie o kompletnym instrumentarium do oceny skutków naruszenia prawa własności intelektualnej w regulacjach szczegółowych temu poświęconych. Jeżeli są podstawy do oceny działania jako naruszenia prawa własności intelektualnej, to taka ocena powinna mieć charakter priorytetowy. Jeżeli natomiast w konkretnym stanie faktycznym wchodzi w grę ochrona innych interesów, które uwzględniane są jedynie w regulacjach uczciwości konkurencji (np. interesów konsumentów), wówczas ta podstawa ochrony powinna być uwzględniona, bo nie mogła być brana pod uwagę przy ocenie naruszenia prawa wyłącznego⁶³.

⁶¹ A. Kur, *Der wettbewerbliche Leistungsschutz Gedanken...*, s. 15.

⁶² A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb...*, s. 149.

⁶³ Por. podobnie A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, s. 1
Por. podobnie A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb...*, s. 149.

